

## 商標の機能(識別力)へ配慮した表示 についての考察

商 標 委 員 会  
第 1 小 委 員 会\*

**抄 録** 商品の魅力を顧客に訴えるために、商品のイメージを伝えやすい品質を暗示・示唆する表示等識別力が弱い語をカタログ等に記載することがよく行われている。しかしながら、国内の登録商標の確認を行ったところ、品質を示すとも思われる簡単な英単語等の識別力に疑問のある商標、すなわち商標の機能を発揮すると捉えにくい語の登録が確認された。このような傾向は言語圏の違いによるものなのかを検討するために、日米欧での登録状況を比較検討したが、同様の傾向が確認された。そこで、品質を暗示・示唆する表示等の使用に際して他人の登録商標が確認された時に、どのような対処方法があるかの検討を行った。具体的には、最近の商標権侵害が争われた事件のうち識別力や商標的使用に関する判決をピックアップし、どのようなケースで商標的使用ではないとされるか等の分析を行った。この分析結果から、事業部門に対する商標実務者の提言について検討を行った。

### 目 次

1. はじめに
2. 識別力の国際比較
  2. 1 国内商標の識別力検討
  2. 2 外国商標との識別力比較検討
3. 識別力を考慮した表示方法の工夫
  3. 1 総 論
  3. 2 商標的使用／非商標的使用
  3. 3 英単語の認知度・難易度による判断
  3. 4 周知著名性への配慮
  3. 5 普通名称・慣用商標について
4. まとめ

### 1. はじめに

新しい商品・サービス（以下「商品」）の提供を開始するに先立ち、クリアランスの確認、すなわち、その商品名・サービス名や包装上の表示（以下「商品表示」）の候補が他社の権利に抵触しないことを確認する必要があることは周知の通りである。また、輸入品などの場合に

は、販売国におけるクリアランスの確認は、輸出国においては識別力が無い表示、つまり商品の一般的な名称である普通名称や、商品の品質・用途を示す表示等（以下「品質表示等」）であっても必要となる。なぜなら、輸出国内において、識別力が無い表示を使用して販売している商品であったとしても、それを他の国で販売する場合は、その国における識別力の判断が同一とは限らないからである。

なお、識別力とは、自他商品・役務を識別する機能を示すが、取引者・需要者が受ける印象から導かれるものであるため、その程度を明確に判断するのは容易ではない。そのため、感覚的に「識別力が無い」と感じる表示であっても、実際には「識別力が弱い（無いわけではない）」とされる場合も少なくない。

ここで、商標権侵害とは、権原なき第三者が、

\* 2013年度 The First Subcommittee, Trademark Committee

登録商標と同一・類似の商標を、当該登録商標の指定商品・役務(以下「指定商品等」と同一・類似の商品・役務について使用をすることをいうところ、商品表示候補と同一・類似の指定商品等について、商品表示候補と同一・類似となる商標がすでに商標登録されている場合には、商標権侵害となる可能性が生じる。このような場合、商標権侵害を避けるため、その商品表示候補の採用を断念して他の候補を採用することもある。また、輸出国においてそのような商品表示候補が表示された包装が使用され、販売国においてその包装の変更が困難な場合には、輸入販売自体を断念せざるを得ない場合もある。

しかし、商品表示候補が、販売国において普通名称や品質表示等に該当すると考えられる場合、すなわち識別力に疑問のある場合において、その商品表示の使用、または、ビジネス自体を断念することが必ずしも妥当とは言えないケースもあると思われる。

そこで、本稿では、主要国における識別力の認識の相違を考慮しつつ、事業に係る商品等と同一・類似の商品等を指定商品等とする識別力に疑問のある商品表示候補と同一・類似の商標がすでに商標登録されている環境において、どのような条件を満たせば、ビジネスの継続や当該商品表示の採用が可能となるのかを検討した。

## 2. 識別力の国際比較

### 2.1 国内商標の識別力検討

品質表示とも考えられる識別力に疑問のある語として、簡単な英語の形容詞が該当しうると考え、調査対象として設定した。

なお、名詞の場合、指定商品等との関係において、普通名称に該当すれば識別力が無いことが明らかである一方、指定商品等の普通名称に該当しないならば、識別力は否定されないためである。これに対して、形容詞については、名

詞を修飾し、商品がどのような性状のものかを説明する語であり、識別力が無いように感じがちであることから形容詞を調査対象とした。そこで、「中学英語教科書 最重要語 845」<sup>1)</sup> から全ての形容詞177語を抽出し、日本国内で形容詞単独で登録されている事例の有無をIPDLで調査した。

その結果、ほとんどの形容詞が登録されていることが確認された。

### 2.2 外国商標との識別力比較検討

上記結果を受け、米国、欧州での商標登録状況の調査を行い、外国での英語形容詞の登録状況を確認し、国際的に識別力に疑問のある商標の登録可能性に関する差異を確認することとした。

まず、国内での登録事例があった形容詞のうち特に品質表示等に近いと考えられる形容詞58語(best, cute, easy, fast, blue 等)を選定した。そして、米国特許商標庁(USPTO)のウェブサイトと欧州共同体商標意匠庁(OHIM)のウェブサイトとを利用して、登録事例の有無を調査した。また、各国の登録状況の比較を行うために、同一用語で同じ類での登録事例があるかの確認を行った。

調査の結果、各国とも、各種の指定商品等について同一の形容詞で登録される傾向が見られた。例えば、「best」は第6類(金属蝶番)、第29類(ハンバーグ)等で日米の登録が確認された<sup>2)</sup>。「easy」については、第18類(革及びその模造品)では日米欧で、第36類(金融、保険等の取引)では米欧で登録が確認された<sup>3)</sup>。「blue」については、第10類(医療用機械器具)では日米欧で<sup>4)</sup>、「fast」については第9類(情報処理用の機械器具)では日米で、第35類(広告)では日米欧の登録が確認された<sup>5)</sup>。

さらに、確認を進めるために、トムソンロイター社の協力のもと、同社の海外商標調査検索

ツール「SAEGIS」を利用してその他各国での登録状況の調査も行ったが、日米欧以外でも英語の形容詞での多数の登録事例がヒットし、国による形容詞等の登録可能性に顕著な差異等は見つけられなかった。

### 3. 識別力を考慮した表示方法の工夫

#### 3.1 総論

上記の調査結果から、識別力に疑問があると考えられる形容詞であっても、指定商品等との関係から登録され得ることが日米欧の各国で確認された。従って、このような形容詞を品質表示等と考えて、安易に商品表示として包装・カタログ等に使用することは、商標権侵害に該当する可能性を否定できないという結論に至った。

しかしながら、先に述べたように、識別力に疑問がある場合にその使用を断念させることは、商品イメージ等を伝えるにくくなるなど、ビジネス上の大きな不利益が発生するとも考えられる。

ここで商標権侵害は、(1) 使用される標章が、登録商標と同一・類似であること (2) 標章の使用に係る商品が、指定商品等と同一・類似であること (3) 事業の主体（事業者）が“権原なき第三者”であること (4) “商標としての使用（商標的使用）”，つまり、商標の機能を発揮させる態様で標章を使用すること、が要件とされる。

逆に、事業に係る商品等と同一・類似の商品等を指定商品等とする、識別力が弱い商品表示候補と同一・類似の商標がすでに商標登録されている環境であっても、当該事業者が何らかの権原を有する場合や、当該事業者の行為が「商標としての使用」には該当しない場合には、商標権の侵害を構成しないこととなる。

本稿では、「商標としての使用」についてフォーカスして検討を行った。

### 3.2 商標的使用／非商標的使用

商標的使用については、商標権侵害事件において、数多くの裁判事例が存在している。そこで、近年の裁判事例のうち、判決文に「商標的使用」等について言及がある2007年1月以降の案件をピックアップし、その傾向を分析した<sup>6)</sup>。

まず、商標的使用が争われた事例として、登録商標「ドーナツ」（第20類）を有する原告（控訴人）が「ドーナツクッション」を広告等に使用してクッションを販売していた被告（被控訴人）に対し、被告商品の販売差止を求めた例が挙げられる<sup>7)</sup>。

被告（被控訴人）は、業界における「ドーナツクッション」の使用例及び、ドーナツを冠した複合語が「中央部分に穴の空いた円形」として使用されている例等を提出するとともに、被告包装箱等には被告の出所表示として著名なテンピュール商標と一緒に表示されていることを主張した。

その結果、裁判所は、「①『ドーナツ』の語には、穴のあいた円形、輪型の形をした物の観念が含まれており、『ドーナツ盤』、『ドーナツ椅子』、『ドーナツスピン』、『ドーナツ星雲』等の『ドーナツ』を冠した複合語の用例が存在していることを総合すると、『ドーナツ』を冠した複合語からは…(中略)…『中央部分に穴のあいた円形、輪形の形状の物あるいはこのような円形、輪型に似た形状の物』の観念が想起されること、②被告商品の包装箱、被告ウェブサイト又は被告カタログには、その出所識別表示としては、各テンピュール商標が別に存在しており、被告標章1（ドーナツ／クッション）又は2（ドーナツクッション）については、被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び説明文と相俟って、被告商品がその中央部分を取り外すと、中央部分に穴のあいた輪型に似た形状となるクッションであることを説明するために用

いられたものであると需要者が認識し、商品の出所を想起するものではないといえることなどに鑑みれば、被告各標章は、被告商品の出所識別表示として使用されているものではない」と判断した。

同様の事例として、登録商標「SURF'S UP /サーフズアップ」(第25類)を有する原告が、「SURF'S UP」を表示したTシャツ(図1)を販売していた被告に対し、被告商品の販売差止、破棄および損害賠償を求めた事例が挙げられる<sup>8)</sup>。



図1 被告使用標章

裁判所は、「『SURF'S UP』は、原告の造語などではなく、サーフィン関連のものとして、一般にも、また、Tシャツ等にもしばしば使用されるありふれた表現であり、…(中略)…それ自体が有する出所識別力はもともと弱いものといえることができる。…(中略)…Tシャツの出所が一般に表示される襟ネームや前身頃の裾付近に付された2か所のタグには、胸元に付された『GOTCHA』の文字…(中略)…が付され、商品タグにも『GOTCHA』の文字やGマーク商標が記載されている。これに対し、『SURF'S UP』は、上記の胸元部分以外には表示されていない。こうした表示態様に照らすと、被告商品に接した需要者は、被告商品を、『SURF'S UP』なるブランドのものとしてではなく、むしろ『GOTCHA』というブランドのものと認識するものと考えられる。とりわけ、…(中略)…被告の『GOTCHA』

や被告の各商標は、サーフィン愛好家はもちろんのこと、被告商品の需要者と考えられる10代から20代の若者の間においても相当程度周知性を有すると推認される上、被告商品は、被告やその関連会社の直営店で、『GOTCHA』と明示される態様で販売され、かつ、それらの店舗では被告やその関連会社以外の商品を取り扱われていないから、…(中略)…被告商品に接した需要者は、『SURF'S UP』ではなく、むしろ『GOTCHA』によってその出所を識別するのが普通であると考えられる。そうすると、被告標章における『SURF'S UP』の表示は、商品の出所識別機能を果たす態様で使用されていると認めることはできないから、被告標章の使用は本来の商標としての使用には当たらないというべきである。」と判断した。

また、学習塾に関する広告について、原告の登録商標(第41類)(図2)を侵害しているかが争われた事例も挙げられる<sup>9)</sup>。

裁判所は、被告提出の証拠等から、「(被告のハウスマークである)『個別指導学院』の標章は、学習塾の業界関係者、生徒及びその保護者の間において、著名なものとなっている」ことを認めた上で、「チラシ右側の『個別指導学院の特徴』の説明文などの他の記載部分と相俟って、(被告標章を)集団塾の長所と家庭教師の長所を組み合わせた学習指導の役務を提供していることを端的に記述した宣伝文句として認識し、他方で、その役務の出所については、チラシ下部に付された『東京個別指導学院』の標章から想起し、被告標章から想起するものではないと認められる」とし、「本件チラシにおける被告標章の使用は、本来の商標としての使用(商標的使



図2 原告登録商標

用)には当たらないというべきである」と判断した。

更に同様の事例として、登録商標「人と地球 HITO TO CHIKYU」(第16類)の事例が挙げられる<sup>10)</sup>。

標章の使用者(原告)は、使用済みインクカートリッジ用のリサイクルボックスに「人と地球に貢献します。」の文言を含む標章を表示していた。

裁判所は、「原告標章は、木の幹を模した正方形の略四角形の右上部に木の幹から右上に伸びるように木の枝と葉を模した絵柄が描かれ、木の幹部分に横書き手書き状の白抜き文字で2行にわたり『eco』『rica』が縦に並列して記載され、その上部に『人と地球に貢献します。』と丸ゴシック体で小さく横書きで書されていることが認められる。原告標章の上記使用態様によれば、被告標章の文字列を含む『人と地球に貢献します。』なる部分は、原告標章の中でも比較的小さく表示され、しかも、環境保護のためにリサイクルを推進する原告の立場を表現する記述的表示というべきものであって、それ自体は商品主体の識別力が高いものとはいえない。これに対し、原告の社名でもある『eco』『rica』と2行にわたり白抜きで比較的大きく表示された木の幹の部分の商品主体の識別力が相対的に高いと認められ、むしろこの部分が原告標章の要部であると認められる。」とし、「原告標章を上記使用態様で使用することは、被告商標権を侵害するものではないというべきである。」と判断した。

また、同様の事例として、図3の図形での登録商標(第25類)を有していた原告が、原告登録商標に類似する標章をパーカー・Tシャツの図柄の一部背景として使用した(図4)被告に対して販売の差止及び損害賠償請求を行ったものが挙げられる<sup>11)</sup>。

裁判所は、「猿のキャラクターのうち、『BABY



図3 原告登録商標



図4 被告使用標章

MILO』(ベイビーマイロ)のキャラクター及びその下部に表示された『\*A BATHING APE』のブランドは、被服等のファッションに関心のある若者層の間では広く認識されていた…(中略)…キャラクターから商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を受けるものと認められ、一方で、これらのキャラクターの背景の一部として模倣的に描かれた被告標章1については、『ピースマーク』として『平和』を表現するために用いられたものと認識し、商品の出所を想起させるものではないものと認められる。」として、「本来の商標の使用(商標的使用)に当たらない」と判断した。

#### <小括>

商標的使用を考えると、使用された商標によって商品自体を識別できるように使用されているか、商品の品質等と捉えられるかの違いが重要であるとわかる。その商品表示が市場でどのような意味合いで使われているか、換言すれば需要者がその表示態様をどのように受け止めるかがポイントになると考える。

上述のように、ドーナツ、SURF'S UP等の

事例では、識別力が比較的弱い部分は被告の品質等の表示であると需要者が捉えたとされたとえ、併記された部分（テンピュール商標、GOTCHA等）に識別力があるとされている。

すなわち、識別力が弱いと思われる登録商標が存在する場合には、自他識別機能を発揮する別の表示を積極的に行うことが安全策のひとつとして考えられる。例えば品質表示等にすぎないことをわかりやすく示し、更に需要者の目のつく箇所にハウスマークなど自他識別機能が強く発揮されるような表示を併記することなどが考えられる。

### 3. 3 英単語の認知度・難易度による判断

包装・カタログなどに英単語を利用する際には、商品イメージに近い語を選択することがある。その際に、誰でも意味が分かる簡単な語を使う場合から、辞書を引かないと需要者・取引者には理解できない難しい語を使う場合まで考えられる。これらを比較した時に、裁判所はどのような判断をするかを検討した。

まず、簡単な語を使用した案件として、登録商標「プレミアム\PREMIUM」（第17類）の事例が挙げられる<sup>12)</sup>。本件は、婦人服を対象に専用使用権の設定を受けている原告が、「Premium by LAST SCENE」を使用し被服を販売する被告に対し、専用使用権に基づき使用等の差止を求めた事例である。

裁判所は「『高品質の、高級な、高価な』を意味する英単語である『premium』は、もともと、多種多様な商品や役務に広く使用可能な言葉であるところ、…(中略)…各種商標登録の状況、飲料業界での普及状況や他の波及状況からすれば、『Premium』という英単語は、被告標章の使用が開始された平成19年8月23日ころにおいては、既に、商品や役務の出所を示すものとして強い印象を与える言葉ではなくなったことを認められる。…(中略)…ファッション

業界においては、ブランド名として、『by』の後ろに既存ブランド名を掲げた名称が使用されることがあると窺えるが、これは、既存ブランドの知名度を利用し、既存ブランドの関連ブランドであることを示すための手法である。…(中略)…このような場合には、顧客誘引力を有する既存ブランド名が、出所識別機能を有していることになる。そして被告各標章についても、上記手法が採用されているといえるから、『by』の後ろの『LAST SCENE』の部分がより強い出所識別機能を有しているといえる。…(中略)…したがって、被告各標章のうち、『Premium』の部分だけを抽出し、この部分だけを本件商標と比較して類否を判断することは許されず、被告各標章の全体と対比する必要がある」とした。

同様の事例として、指定商品を衣服・かばん等とする、標準文字「clear」の登録商標を有する原告が、「CLEAR IMPRESSION」の文字を含む標章（図5、以下「被告標章」）を使用している被告に対し、使用の差止、損害賠償を請求した事例が挙げられる<sup>13)</sup>。

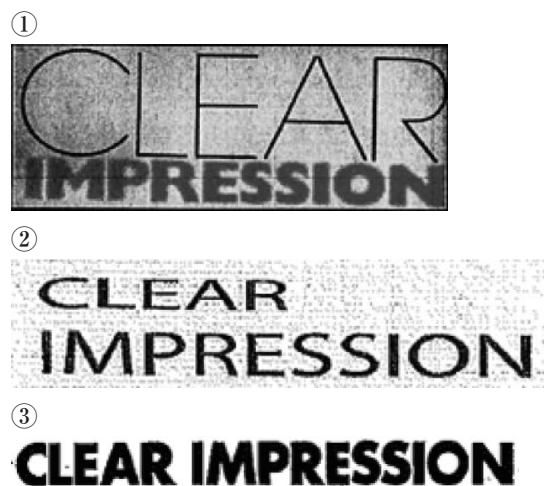


図5 被告標章（抜粋）

裁判所は、「『Clear』との原告店舗の名称は、関西地方にある『神戸エレガンス』『神戸系』のセレクトショップとして、また原告ブランド

は、その原告が提供する服飾のブランドとして、広く知られるに至っていたと認められる。」とした上で、被告標章①については、「上段の『CLEAR』が、下段の『IMPRESSION』に比べて顕著に大きく表示されていることから、上段の『CLEAR』の部分が需要者の注意を惹く要部であると認められ、当該「要部である『CLEAR』と原告商標とは称呼及び観念を共通にしている。そうすると、被告標章①は、その要部以外の部分において『IMPRESSION』の文字が在するものの、(中略)共通部分によって生じる類似の印象を超えることはないものと認められる」とし、「商標権侵害に基づき、①被告標章1の…(中略)…商標権侵害に基づく請求が認容され」とした。

一方、裁判所は、被告標章②③らについては、「『clear』は、名詞と結びついた場合の識別力はさして高くないということができ、『CLEAR IMPRESSION』の場合も、『明るい印象』…(中略)…というまとまった観念を生じさせるもの」であり、「『IMPRESSION』の語が、『CLEAR』の付加語であるとの印象を生じさせるものとはいえず、『IMPRESSION』の識別力が低いとはいえない」とし、「『clear』の語が様々な名詞と結びついてその性質・内容を表す意味を有するものであることからすると、『clear』が広く知られているからといって、それが意味上の関連性をもって名詞を結びつき、しかもその結びつく名詞がそれ自体として識別力を有する場合にまで、その結合商標が『clear』のみによって識別されるということはいえない」として、「原告の本件原告商標権に基づく被告標章2ないし5に関する請求は、その余について判断するまでもなく理由がない」とした。

これに対して、難しい語を使用したものとして、電気掃除機に「スイブルスイーパー」等の表示を利用していた被告に対して、「SWIVEL

SWEEPER」(第7類)の商標権者が差止・損害賠償等を訴えた事例が挙げられる<sup>14)</sup>。

被告は、「ヘッド部分が自由に回転する掃除機の品質を普通に表示するに過ぎないから、本件商標権の効力は及ばない。」と主張した。

これに対して裁判所は、「『SWIVEL』は『回転する』を意味する英単語であり、『SWEEPER』は『掃除機』を意味する英単語で…(中略)…本件商標は、全体として『回転する掃除機』との観念を生じている」として、登録商標から英語の意味が導けるとした。

その上で、裁判所は、「被告は『回転する掃除機』という商品の品質を普通に表示するにすぎないと主張する。しかしながら、日本における英語教育の水準からして、『SWIVEL SWEEPER』が『回転する掃除機』との商品の品質表示として認識されるとは認めがたく、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえない」とし、「被告標章1ないし3は、本件商標権を侵害すると認められる」とした。

同様の事例として、被告が使用する図6の標章が原告の保有する登録商標(第25類)(図7)の商標に類似するとして侵害が争われたものが挙げられる<sup>15)</sup>。



図6 被告使用標章(抜粋)



図7 原告登録商標

裁判所は、「『MACKINTOSH』とは、英国では、ゴム引き防水布地又は同布地製コートを意味する場合があります、我が国においても、辞書

等において、英国における用例に倣った意味を掲載する例が存在する。」としながらも、「英国においては『MACKINTOSH』が、ゴム引き防水布地又は同布地製コート一般を意味するとしても、今日、我が国においては、そのような製品が幅広く取引の対象となることが想定されない以上、取引者、需要者の間で、一般的にそのような意味に用いられることは考え難い。」と判断し、商標権侵害を認めた。

#### <小括>

これらの事例からわかるように、だれもが理解できる簡単な英単語を商品表示に利用した場合には、需要者が品質表示等と受け取るように使用していれば、仮に他人の登録商標を一部に使用していても、その部分が「商標としての識別力が弱い」とされて商標権侵害ではないとされた事例が確認できた (premium, clear)。

これに対して、商品表示に用いた単語の意味が英単語としては品質表示等であることが明確であったとしても、日本では広く理解されているとは言えない場合には品質表示等と認められなかった事例が確認できた (swivel, mackintosh)。

英単語の使用が商標としての機能を発揮しないようにするには、需要者が品質表示等と受け取りやすい簡単な語を選択するように注意することが、一つの安全策になると考えられる (このような対策は、他の外国語を使用する場合であっても同様のことがいえると推測される)。

### 3. 4 周知著名性への配慮

商標的使用と周知著名性との両面が検討された事例として、登録商標「AGATHA」(第14類)の争いが挙げられる<sup>16)</sup>。本件はウェブサイトにおいて「Agatha Naomi」(図8)を使用してネックレス等を提供する被控訴人(被告)に対し、控訴人(原告)が使用差止及び損害賠償を求めた事案である。

The logo for 'Agatha Naomi' is written in a highly decorative, cursive script. The letters are interconnected and have a soft, flowing quality. The 'A' and 'N' are particularly prominent, with long, sweeping tails. The overall appearance is elegant and feminine.

図8 被告使用標章の一例

裁判所は「控訴人の我が国での出店状況、雑誌への広告、売上高等の事実を総合すると…(中略)…本件商標『AGATHA』は、アクセサリーブランドとしての控訴人の略称として、…(中略)…我が国において、取引者及び需要者の間で、周知性を獲得し、その後も現在に至るまで周知性を維持し続けているということが出来る」と認めた上で、「取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることに照らすと、被控訴人各標章からは、『Agatha Naomi』という一連の称呼・観念が生じるとしても、それだけでなく、『Agatha』という称呼・観念も生じるものと解するのが相当である」と判断した。なお、被控訴人は、被控訴人標章「Agatha Naomi」は、被控訴人代表者の娘のインドネシア名を商標として採択した点を主張したが、裁判所は仮にそうであったとしても商標法26条1項1号の規定する場合には該当しないと判断している。

同様の事例として、登録商標「バルコニーアンドベッド\Balcony and Bed」(第25類)を有する原告が、「BALCONY AND “SUN” BED」と「CRUSING」とを組み合わせた標章を付して販売していた被告に対し商標を侵害するとして損害賠償を求めた例が挙げられる<sup>17)</sup>。

被告は、「被告標章は、…(中略)…被告各商品において、飾り枠に“My airth and par-entage～」と続く一群の英文(以下「本件英文群」という。)とともに納められており、かつ、本件英文群より文字のサイズは大きく、本件英文群を構成する文字と異なる縁取り文字となっていることからすると、被告標章の看者においては、被告標章は、本件英文群の題号・題名にすぎないと受け取るのが通常であり…(中略)



…商品の出所を識別するものとして機能しているものとはいえず、被告各商品における被告標章の使用は、商標的使用に該当しない。」ことを主張した。

裁判所は、「『バルコニーアンド ベッド』は、平成23年当時には、原告が商品展開をしている服飾ブランドとして、ファッションに興味がある20代ないし40代の女性の需要者において相当程度知られていたことが認められる。」とし、「被告は、…(中略)…被告標章は、本件英文群の題号・題名にすぎないと受け取るのが通常であり…(中略)…商標的使用に該当しない旨主張する。しかしながら、…(中略)…被告標章から想起される『バルコニーとベッド』との観念は、本件英文群の記載内容と特段の関連性がないことに照らすならば、被告標章の看者において、被告標章は、本件英文群の題号・題名にすぎないと受け取るのが通常であるということはいえない。」との判断をした。

#### <小括>

AGATHA, バルコニーアンドベッドの事例では、被告側が「商標的使用ではない」との主張をしていたが、最終的には被告側の侵害が認められている。

仮に商標的使用でないとの主張をしたとしても、他人の周知著名なブランドを利用した態様の場合には、被告側の主張が認められない場合があるので注意が必要と考える。

### 3. 5 普通名称・慣用商標について

普通名称化が認められた事例として、節分用に販売した巻き寿司の包装に「十二単の招福巻」なる標章を付した行為に対して、「招福巻」(第32類)の商標権者が侵害を訴えた事例が挙げられる<sup>18)</sup>。

裁判所は、「『招福』はもともと『福を招く』を名詞化したもので馴染みやすい語であり、こ

れと巻き寿司を意味する『巻』…(中略)…を結合させた『招福巻』なる語を一般人がみれば…(中略)…本件商標が登録されていることを知らないで『招福巻』の文字を目にする需要者は、その商品は特定の業者が提供するものではなく、一般にそのような意味づけを持つ寿司が出回っているものと理解してしまう」とし、「遅くとも平成17年以降は極めて多くのスーパーマーケット等で『招福巻』の商品名が用いられていることが認められる上、…(中略)…それより早い平成16年の時点で全国に極めて多くの店舗を展開するダイエーのチラシに『招福巻』なる名称の巻き寿司の商品広告が掲載されたことも、それ以前から『招福巻』が節分用巻き寿司の名称として一般化していたことを推認せしめるものといえる。なお、広辞苑に『招福』の語が収録されたのは平成20年発行の第6版(乙44)からであるが、既にみたとおり、『新辞林』や『大辞林』にはそれ以前から収録されていたし、上記広辞苑への収録も、それまでの少なくとも数年間の使用実態を踏まえてのことと考えられるから、その収録の事実は平成16年当時に『招福』の語も普通名称化していたことを裏付けるものといえる。したがって、『招福巻』は、巻き寿司の一態様を示す商品名として、遅くとも平成17年には普通名称となっていたというべきである。」と判断した。

さらに、裁判所は、「『招福巻』が、本件商標の指定商品に含まれる巻き寿司についての登録商標であることが一般に周知されてきていれば格別であるが、被控訴人が警告をし始めたのはようやく平成19年になってからであり…(中略)…、本件全証拠によってもその時点までに本件商標が登録商標として周知されていたと認めるに足りず、かえって上記警告の時点までに『招福巻』の語は既に普通名称化していたものというべきである」とした。

これに対して、慣用商標との主張が退けられ

た事例として、「シルバーヴィラ」の登録商標(第42類)を有する原告が「シルバーヴィラ揖保川」および「シルバーヴィラ居宅介護支援事業所」の名称を使用し運営する被告に対して商標権侵害を主張した事例があげられる<sup>19)</sup>。

裁判所は「被告は、『シルバーヴィラ』の自他役務識別標識としての機能は希釈化され、慣用商標化しており、商標法26条1項4号により原告商標権の効力は及ばないと主張する。しかしながら、被告の主張によっても、『シルバーヴィラ』が使用された例は、全国でわずかに7件にすぎず、他方で、原告は、『シルバーヴィラ』の標章を用いている介護老人保健施設等に対して、その使用の中止を求める等していること…(中略)…からすれば、『シルバーヴィラ』の自他役務識別標識としての機能が希釈化して、慣用商標化していると認めることはできない」とした。

なお、裁判所は、「原告は、東京都練馬区において、『シルバーヴィラ向山』の名称で有料老人ホームを運営しており、その開設当初から全国紙を含む新聞や雑誌等に原告施設が取り上げられ…(中略)…、また、原告施設を舞台とした久田恵著「母のいる場所／シルバーヴィラ向山物語」(株式会社文藝春秋発行)が出版され(甲73, 75)、それが映画化され、全国で上映される…(中略)…等、原告登録商標をその中に含む原告標章は、全国的に周知であると認められる」とも指摘している。このように、「シルバーヴィラ」が全国的に周知となっていくなか、原告は類似商標等を使用している介護老人保健施設等に対して使用中止を求めていた。

#### <小括>

商標権行使の可能性を争うときには、普通名称化・慣用商標化した語に当たるかが争点として上げられることがある。

多くの事件で被告側がこの主張をするが、大

概は普通名称であることの立証に困難を伴い、被告側の主張が認められることは少ないと思われる。

招福巻は登録商標が事後的に普通名称になり商標権の効力がなくなったケースだと考えられるが、普通名称となる前に権利者が普通名称化を防止するような活動をしていなかった点にも着目すべきと考える。

これに対して、シルバーヴィラのケースでは、商標権者は権利侵害者を発見した際には警告などを行うなど慣用名称化を防止する努力を行っていたことも認められている。この二つの事例から、普通名称・慣用名称とされるか否かは、その表示がされた商品の出所が明確に識別されているかがポイントになるとも考えられる。

## 4. まとめ

商標の機能(識別力)へ配慮した表示は、事業部門の「品質表示として使いたい」という要望に対して、商標実務者としていかにクリアランスを確保するかを考えるものである。商標実務者から見れば、「クリアランスの確保」すなわち「安全な使用」といえば、商標登録をすることが最も一般的な回答である。しかし、実務においては、すべての商品表示について商標登録をすることは現実的ではない。

特に、今回の研究で明らかになったように、品質表示等として使用されるような英語の形容詞も登録され得るという状況から、品質表示等と信じてカタログなどに使っていた表示が他人の商標権に抵触する可能性があるといえる。

そのような場合にも、「自社ブランドを併記すること」「需要者・取引者の間で広くは知られていない英単語を品質表示等として用いないこと」「業界で周知著名な商品表示等の利用を避けること」等の配慮をしていれば、商標権侵害を主張されても、「商標的使用でない」との反論が可能になると考える。

また、事業部門へのアドバイスとして、「商標的使用でない」との反論主張を行うための準備として、同業他社のカタログ等を常に収集、保存してもらうことなども有効な対処方法と考えられる。

識別力まで配慮したクリアランスの確認は商標実務者にとって非常に難しい問題であり、できるだけ安全策を選択したいところではある。しかしながら、たとえ他人の商標を形式的には使用している場合でも、「商標的使用でない」と考えられるときには、事業部門に、「実質的な商標権侵害ではないので、使用することも可能」といった提案をすることも、ビジネス上の選択肢を広げる意味においては必要と考える。

なお、今回分析を行った各判決は個別の事情が考慮された上での結論であるため、同様の配慮をしたとしても必ずしも非侵害という結論を導けるわけではないが、このような争点についての準備ができていれば、権利者との交渉や裁判等でも冷静に対応ができると思う。

本論説の執筆は、2013年度商標委員会第1小委員会である、小糸(日本ライフライン)、長澤(東芝)、今給黎(東日本旅客鉄道)、香山(富士ゼロックス)、俣野(大王製紙)、光葉(ダンロップスポーツ)、池田(住友スリーエム)が担当した。

## 注 記

- 1) 株式会社Linkage Club 通訳者・翻訳者・教養あるネイティブによる英語・TOEIC・英検・大学受験学習法 無料教材を提供するサイト 中学英語教科書 最重要語 845  
[http://www.linkage-club.co.jp/entry/word\\_lists/junior\\_high\\_textbooks.html](http://www.linkage-club.co.jp/entry/word_lists/junior_high_textbooks.html) (参照日：2013. 12. 18)
- 2) 第6類「best」について、日本には、登録第1587892号、第379980号、第1687031号の登録事例有。米国には、Reg. 2747068, Reg. 0937551, Reg. 0725711, Reg. 0910629の登録事例有。第29類「best」について、日本には、登録第732091号、第1222050号、第4627596号の登録事例有。

米国には、Reg. 0724564の登録事例有。

- 3) 第18類「easy」について、日本には、登録第5290793号の登録事例有。米国には、Reg. 3948177の登録事例有。CTMには、Reg. 7085418の登録事例有。第36類「easy」について、米国には、Reg. 3769690の登録事例有。CTMには、Reg. 1699792の登録事例有。
- 4) 第10類「blue」について、日本には、登録第5129835号の登録事例有。米国には、Reg. 3891480の登録事例有。CTMには、Reg. 4514956の登録事例有。
- 5) 第9類「fast」について、日本には、登録第4944793号の登録事例有。米国には、Reg. 3319782の登録事例有。第35類「fast」について、日本には、登録第3243700号の登録事例有。米国には、Reg. 3365410の登録事例有。CTMには、Reg. 2345957の登録事例有。
- 6) アスタミューゼ株式会社「商標判例データベース」<http://shohyo.hanrei.jp/> (参照日：2013. 12. 18) を利用した。
- 7) 平成22年(ネ)10084号 販売差止等請求控訴事件
- 8) 平成23年(ワ)23260号 商標権侵害差止等請求事件
- 9) 平成20年(ワ)34852号 商標権侵害差止等請求事件
- 10) 平成20年(ワ)2149号 商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求事件
- 11) 平成21年(ワ)30827号 商標権侵害差止等請求事件
- 12) 平成20年(ワ)4733号 商標権侵害差止等請求事件
- 13) 平成19年(ワ)3024号 商標権侵害差止等請求事件
- 14) 平成20年(ワ)1606号 商標権侵害差止等請求事件
- 15) 平成20年(ネ)10014号 商標権侵害差止請求控訴事件
- 16) 平成21年(ネ)10031号 商標権侵害差止等請求控訴事件
- 17) 平成23年(ワ)29563号 損害賠償請求事件
- 18) 平成20年(ネ)2836号 商標権侵害差止等請求控訴事件
- 19) 平成20年(ワ)19774号 商標権侵害差止等請求事件

(原稿受領日 2014年1月15日)